

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 03.09.2014, поданное ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012737215, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2012737215 с приоритетом от 25.10.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «МОРОЗ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита.

Роспатентом 07.08.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, являющееся неотъемлемой частью решения Роспатента, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «МОРОЗ&ко» (свидетельство №366690 с приоритетом от 25.08.2006),

зарегистрированным в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ «пиво» на имя ООО «ЦЕЗАРЬ», 199106, Санкт-Петербург, 19 линия В.О., 32, корп. 2.

При определении сходства обозначений экспертиза принимала во внимание композиционное исполнение противопоставленного товарного знака, а именно выделение более крупным шрифтом слова «МОРОЗ», в связи с чем именно на нем акцентируется внимание при восприятии обозначения.

Таким образом, фонетическое и семантическое тождество элементов «МОРОЗ» обуславливает сходство сравниваемых обозначений до степени смешения.

При определении однородности товаров 32 класса «пиво» и товаров 33 класса МКТУ учитывалось то, что сравниваемые товары относятся к алкогольным напиткам и, следовательно, они являются однородными товарами.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 03.09.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель сократил перечень заявленных товаров 33 класса МКТУ до вида товара «водка»;

- заявленное обозначение «МОРОЗ» и противопоставленный комбинированный товарный знак «МОРОЗ&ко» не сходны до степени смешения ни по одному из признаков сходства обозначений, так как производят различное зрительное впечатление, а также отличаются фонетически и семантически;

- очевидно, что заявленное обозначение «МОРОЗ» и противопоставленный товарный знак «МОРОЗ&ко» отличаются семантически, поскольку обозначение «МОРОЗ&ко» может ассоциироваться со сказкой «Морозко», либо воспринимается как обозначение «Мороз и Компания»;

- поскольку противопоставленный товарный знак является комбинированным, а заявленное обозначение - словесным, сходство сравниваемых обозначений еще более ослабевает;

- подтверждением указанных выводов является решение Роспатента от 14.01.2013 по заявке №2011716213, согласно которому были признаны несходными

заявленное обозначение «KREMLOFF» и противопоставленные товарные знаки «КРЕМЛИН», «КРЕМЛЕВКА», КРЕМЛЕВСКИЙ», «KREMLIN CHOICE», «КРЕМЛЕВСКОЕ КАЧЕСТВО», «KREMLIN A WORD», «KREMLIN»;

- согласно статье 2 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее – Федеральный закон №171-ФЗ) водка – это спиртной напиток, который произведен на основе этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и воды, с содержанием этилового спирта от 38 до 56 процентов объема готовой продукции, а пиво - алкогольная продукция с содержанием этилового спирта, образовавшегося в процессе брожения пивного сусла, которая произведена из пивоваренного солода, хмеля и (или) полученных в результате переработки хмеля продуктов (хмелепродуктов), воды с использованием пивных дрожжей, без добавления этилового спирта, ароматических и вкусовых добавок, что свидетельствует о том, что пиво и водка принадлежат к разному роду (виду) товаров, кроме того, пиво и водка изготовлены из разного вида материалов;

- кроме того, водка и пиво на прилавках магазина находятся в разных местах, для производства водки и пива законодательством установлены различные требования;

- очевидно, что главным критерием однородности товаров является возможность их отнесения потребителями к одному и тому же источнику происхождения, при этом, согласно пункту 7 статьи 2 Федерального закона №171-ФЗ спиртные напитки (в том числе водка) и пиво относятся к разному виду алкогольных напитков;

- таким образом, товары 33 и 32 классов МКТУ сравниваемых обозначений «водка» и «пиво» принадлежат к разному роду (виду) товаров, имеют разное назначение, свойства, изготавливаются из разного вида материала, по разной технологии, имеют разные условия реализации, не взаимодополняемы и не взаимозаменяемы, имеют разный уклад употребления, а, следовательно, данные товары не являются однородными;

- в пункте 4.3 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных Приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31 декабря 2009 г. №198, приведены примеры однородных товаров в корреспондирующих классах, где, в частности, указано, что однородными являются 32 класс «пиво» и 33 класс «напитки алкогольные», однако, «напитки алкогольные» включают такие товары как слабоалкогольные коктейли, медовуху, пивные напитки (напитки с добавлением этилового спирта и (или) ароматизаторов) и иные аналогичные напитки, являющиеся однородными к товару «пиво», т.к. имеют близкое содержание алкоголя, потребительские свойства, условия реализации, требования к продавцам (производителям) товара и т.д.;

- следует отметить, что противопоставленному товарному знаку по свидетельству №366690 правовая охрана была предоставлена во время действия товарного знака «МОРОЗ» по свидетельству №253200, зарегистрированному в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ (правовая охрана данного товарного знака была прекращена 05.07.2012 г. в связи с истечением срока его действия);

- кроме того, на имя заявителя был зарегистрирован товарный знак «АМУР-РЕКА» по заявке №2012722567 в отношении товара «водка» при наличии зарегистрированного товарного знака «АМУР ПИВО» по свидетельству №277298, зарегистрированному в отношении товара «пиво»;

- также был зарегистрирован товарный знак по заявке №2009732081 в отношении товаров «напиток медовый [медовуха]; сбитень, сидр грушевый; сидры»), при этом в решении о регистрации отмечалось, что эти товары представляют собой специфичную линейку слабоалкогольной продукции. Данная продукция существенно отличается от водки по ценовой категории, по способам производства и реализации, по органолептическим характеристикам;

- по заявке №2012743638, принадлежащей заявителю, было принято решение о регистрации товарного знака «МОРОЗНАЯ» в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит отменить решение Роспатента от 07.08.2014 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня заявленных товаров 33 класса МКТУ «водка».

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (25.10.2012) поступления заявки №2012737215 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

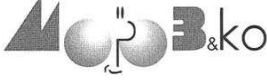
Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение **МОРОЗ** по заявке №2012737215 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения с учетом скорректированного перечня испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака «МОРОЗ&ко» по свидетельству №366690 с более ранним приоритетом, зарегистрированным на имя иного лица.

Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №366690 также является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «МОРОЗ», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, а также элемент «&ко» в стандартном шрифтовом исполнении. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво».

Сопоставительный анализ заявленного обозначения «МОРОЗ» и противопоставленного товарного знака со словесным элементом «МОРОЗ&ко» показал следующее.

Как справедливо указано в заключении экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, словесный элемент «МОРОЗ» в составе противопоставленного товарного знака доминирует, акцентируя на себе внимание потребителя в первую очередь, благодаря своему шрифтовому и пространственному расположению. Так, указанный словесный элемент «МОРОЗ» занимает первоначальное положение в противопоставленном товарном знаке, его шрифтовое исполнение отличается от шрифтового исполнения словесного элемента «ко» и разделяющего эти элементы знака амперсанд (&). Следует отметить, что словесный элемент «ко» в сочетании со знаком амперсанд воспринимается в значении «и компания» («ко» - сокращение от слова «компания», см. словарь сокращений <http://www.sokr.ru>; «&» является графическим сокращением союза «и», см. <http://ru.wikipedia.org>).

Следовательно, противопоставленный товарный знак воспринимается в значении «МОРОЗ И КОМПАНИЯ», при этом имеется полное фонетическое и семантическое вхождение заявленного обозначения в состав противопоставленного товарного знака, что обуславливает вывод об их сходстве в целом.

Что касается довода заявителя о разном визуальном восприятии сравниваемых обозначений, то следует отметить, что графический критерий сходства в данном случае не является определяющим, поскольку заявленное обозначение выполнено в стандартном исполнении без каких-либо графических особенностей, влияющих на восприятие знака и выполняющих самостоятельную индивидуализирующую функцию.

Что касается однородности сопоставляемых обозначений, то следует отметить, что предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2012737215 испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка», в то время как правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству №366690 предоставлена, в частности, для товара 32 класса МКТУ «пиво».

Согласно статьи 2 Федерального закона №171-ФЗ алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха».

В этой связи сопоставляемые товары – водка и пиво, относятся к одной и той же родовой группе товаров – «алкогольные напитки», имеют общие признаки родовой группы, такие как, круг потребителей, назначение, условия реализации и, следовательно, являются однородными.

Все вышеизложенное обуславливает правомерность выводов экспертизы, изложенных в решении Роспатента от 07.08.2014, о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №336690 до степени их смешения в отношении однородных товаров, а, следовательно, о несоответствии заявленного обозначения положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В части приведенных заявителем примеров регистраций товарных знаков по заявкам №2011716213, №2012743638, №2012722567, №2009732081 и свидетельству №253200, то необходимо отметить, что приведенные товарные знаки не являются предметом рассмотрения данного возражения, а, кроме того, решение по каждой заявке принимается отдельно с учетом конкретных обстоятельств дела.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 03.09.2014, оставить в силе решение Роспатента от 07.08.2014.